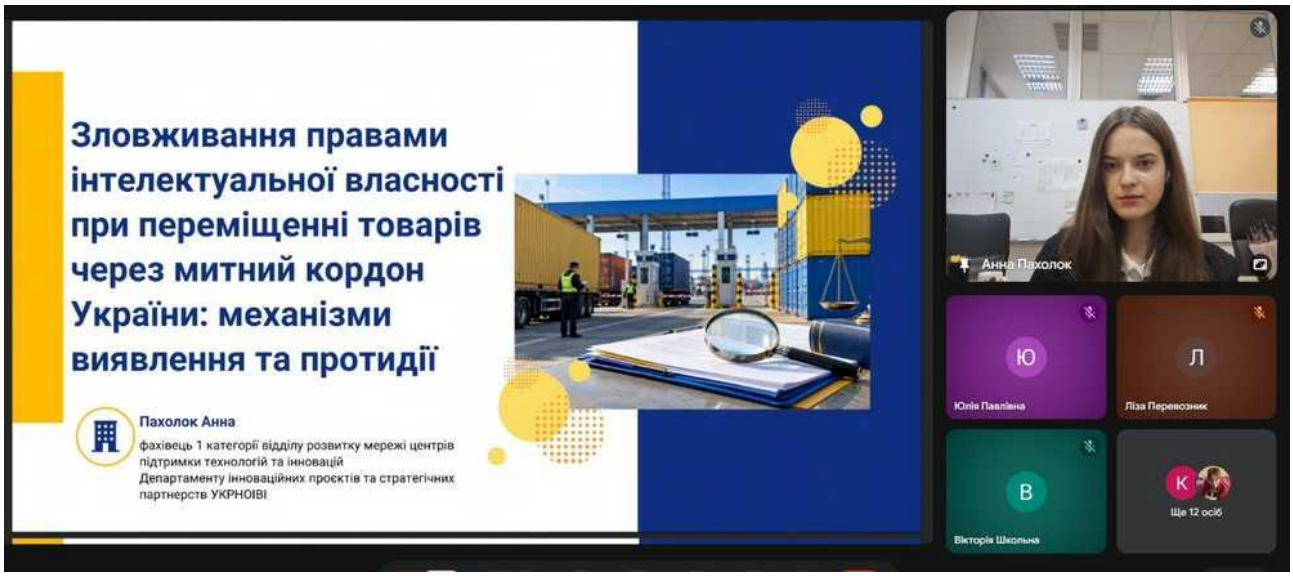
15 жовтня 2026 року відбулося перше у цьому навчальному році засідання наукового гуртка кафедри адміністративного права, процесу та митної безпеки, присвячене надзвичайно актуальній та гострій темі: «Протидія “патентному тролінгу” та захист прав інтелектуальної власності митними органами України».

Запрошеною спікеркою засідання виступила представниця Головного офісу TISC УКРНОІВІ Анна Пахолок.

У межах своєї доповіді спікерка детально висвітлила:

- ключові ризики зловживання правами інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України;
- феномен «патентного тролінгу» та його негативний вплив на митні процедури та сумлінний бізнес;
- сучасні правові й практичні механізми виявлення та протидії подібним порушенням з боку митних органів.

Дякуємо за ваші знання та активність! До нових наукових зустрічей!



Зловживання правами інтелектуальної власності при переміщенні товарів через митний кордон України: механізми виявлення та протидії



Пахолок Анна

фахівець 1 категорії відділу розвитку мережі центрів підтримки технологій та інновацій
Департаменту інноваційних проєктів та стратегічних партнерств УКРНОІВІ

Інтелектуальна власність, УКРНОІВІ та мережа TISC

Інтелектуальна власність — не лише юридично охоронюваний результат творчої або інтелектуальної діяльності, а й економічний ресурс, що впливає на конкурентоспроможність, інновації, трансфер технологій і вартість бізнесу.

TISC (Центр підтримки технологій та інновацій) – це міжнародний проєкт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), який реалізується в Україні Міністерством економіки та довкілля України та Державною організацією «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (УКРНОІВІ).



Мережа TISC в Україні складається з 49 регіональних Центрів разом із Головним офісом TISC УКРНОІВІ

Дніпропетровська область	Полтавська область	Тернопільська область
Житомирська область	Хмельницька область	Чернігівська область
Львівська область	Волинська область	Харківська область
Одеська область	Рівненська область	Черкаська область
Запорізька область	Сумська область	Вінницька область
	Київська область	



Митний кордон як точка захисту ІВ



Митні заходи дозволяють виявляти товари з ознаками порушення прав інтелектуальної власності ще до їх випуску у вільний обіг.

Це підвищує ефективність захисту порівняно з ситуацією, коли контрафакт уже потрапив у канали реалізації.

Водночас необґрунтоване призупинення митного оформлення може створити для імпортера логістичні, договірні та репутаційні ризики.

Ключові завдання

Ефективно припинити переміщення товарів, що дійсно порушують права ІВ.

Не допустити використання митних процедур як інструменту тиску на добросовісного імпортера.

Забезпечити баланс між приватним інтересом правовласника і законною міжнародною торгівлею.

Нормативна основа митного захисту ІВ: Міжнародні акти



Паризька конвенція

про охорону промислової власності



Бернська конвенція

про охорону літературних і художніх творів



Угода ТРІПС

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності

Нормативна основа митного захисту ІВ: Європейський рівень



Угода про асоціацію між Україною та ЄС

закріплює загальні зобов’язання щодо охорони інтелектуальної власності і положення про спеціальні прикордонні заходи

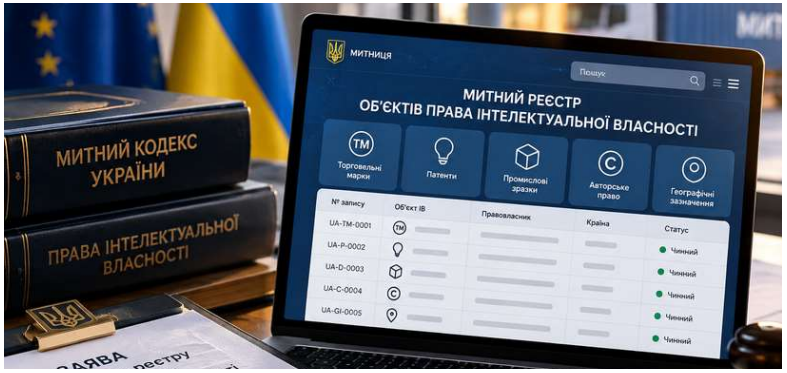


Регламент ЄС № 608/2013

становить важливий європейський орієнтир для наближення українського митного законодавства до стандартів ЄС

Нормативна основа митного захисту ІВ: Національні механізми





Призупинення митного оформлення

За наявності достатніх підстав вважати, що товари порушують права ІВ.

Дострокове випуск товарів

Якщо порушення не підтверджено або право-власник не вжив заходів.

Знищення контрафактних товарів

За рішенням суду або за згодою право-власника.

Митний реєстр і ризик-орієнтований підхід



Реєстр містить дані про об’єкти ІВ, правовласників і ознаки оригінальної продукції.



Функціональна цінність — у конкретних ідентифікаційних відомостях: маркування, упаковка, серійні номери.



Оцінка ризику має враховувати товар, маршрут, документи, митну вартість, історію поставок і дані правовласника.

Призупинення митного оформлення

Не санкція

Призупинення має тимчасовий характер і не означає остаточного встановлення порушення.

Межі митниці

Митний орган не вирішує приватноправовий спір і не підміняє суд або інший компетентний орган.

Права сторін

Завдання митниці — виявити ризик, перевірити інформацію, дотриматися процедури й забезпечити права учасників.

Зловживання правами інтелектуальної власності

Патентний тролінг

Патентний троль (англ. – patent troll), або патентний рейдер – це компанія або підприємець, чий бізнес полягає виключно в отриманні з добросовісного виробника товарів (який їх своєчасно не запатентував) і/або послуг ліцензійних або інших платежів за використання належних йому (тролеві) патентів.



Зловживання правами інтелектуальної власності

Українська модель

Умовно це можна представити як послідовність: набуття права на широко відомий об’єкт — внесення його до Митного реєстру — виникнення перешкод під час митного оформлення — вимога про сплату винагороди або укладення ліцензійної угоди.



Контрафактний обіг: практичні приклади



Контрафактні сигарети та алкоголь
Вилучено продукцію, спирт та обладнання орієнтовною вартістю 12 млн грн.



Контрафактні агрохімікати
Продукція з речовин невстановленого походження реалізовувалася під позначеннями відомих брендів.



Контрафактний одяг
Незаконне нанесення торговельних марок здійснювалося вже на території України.

Модельні ситуації

1. Ознаки контрафакту

- невідповідність упаковки та маркування
- серійні номери / артикули не підтверджуються
- походження товару належно не підтверджене
- правовласник наводить конкретні ознаки порушення

Рішення

застосування митних заходів обґрунтоване

2. Оригінальний товар, але «неофіційний» імпортер

- товар є оригінальним
- походження підтверджене документами
- імпортер не входить до офіційної мережі розповсюдження

Ключова теза

комерційний конфлікт ≠ автоматично порушення прав ІВ

3. Сумнівне право на промисловий зразок

- право формально чинне
- імпортер стверджує, що об’єкт був відомий раніше
- правовласник використовує право для обмеження імпорту

Межа компетенції

митниця не визнає право недійсним і не встановлює «патентний тролінг»

Ключовий принцип **Митний орган не вирішує приватноправовий спір, а діє виключно в межах передбаченої законом процедури.**

Роль УКРНОІВІ та механізмів оспорювання прав

- **Усунення першопричини**

Якщо проблема полягає у самому сумнівному праві, ефективнішим є його оспорювання, а не лише реагування на наслідки під час митного оформлення.

- **Апеляційна палата УКРНОІВІ**

Щодо промислових зразків можливе післяреєстраційне адміністративне оскарження та визнання прав недійсними повністю або частково.

- **Розмежування компетенцій**

1. Митниця — застосовує процедури щодо конкретного товару.
2. УКРНОІВІ / Апеляційна палата — оспорювання прав.
3. Суд — вирішення спорів у межах своєї компетенції.



Комплексна протидія

Ефективна протидія зловживанням потребує не послаблення митного захисту ІВ, а підвищення його точності.

Ключові напрями:
- якість набуття прав ІВ;
- дієве оспорювання сумнівних прав;
- актуальність даних Митного реєстру;
- ризик-орієнтований контроль;
- підготовка посадових осіб митниці;
- міжвідомча взаємодія.



Висновки

Баланс інтересів

Митний захист є складовою ширшої системи охорони ІВ, у межах якої поєднуються приватні інтереси правовласників, публічний інтерес у законності міжнародної торгівлі, інтереси добросовісного бізнесу та захист споживачів.

Ризики зловживань

Ефективність митних механізмів може створювати ризик їх використання не лише для припинення реальних порушень, а й для створення економічних перешкод іншим учасникам ринку.

Межі повноважень митного органу

Митниця не встановлює факт «патентного тролінгу» і не вирішує питання чинності права, але має належно застосовувати процедури, комплексно оцінювати інформацію та не діяти як автоматичний виконавець приватних вимог.

Подальший розвиток

Необхідне поєднання ефективного виявлення порушень, ризик-орієнтованого та інформаційно обґрунтованого контролю і дієвих механізмів запобігання зловживанням правами.



Дякую за увагу!



Кейс: NTP v. Research In Motion (BlackBerry)

1	**Контекст**	NTP, Inc. володіла портфелем патентів, пов’язаних із бездротовою передачею електронної пошти, але сама не виробляла смартфонів і не конкурувала з RIM на ринку пристроїв.
2	**2001: позов NTP**	NTP звернулася до суду, стверджуючи, що технології BlackBerry порушують належні їй патенти.
3	**2002: рішення присяжних**	RIM визнано такою, що порушила низку патентів NTP; присуджено понад 53 млн дол. США та виникла загроза судової заборони.
4	**03.03.2006: мирова угода**	RIM виплатила NTP 612,5 млн дол. США й отримала безстрокову повністю оплачену ліцензію; судовий спір було припинено.



Чому цю справу пов’язують із патентним тролінгом?

Патенти як основний актив

NTP не була виробником конкуруючого продукту; її економічний інтерес полягав насамперед у реалізації прав на патенти та отриманні ліцензійних платежів.

Загроза судової заборони

Можливість обмеження роботи BlackBerry у США створювала для RIM значно більший ризик, ніж для NTP, і посилювала переговорну позицію правовласника.

Нерівність економічних ризиків

RIM ризикувала функціонуванням великого бізнесу, відносинами з клієнтами та ринковою позицією; NTP — переважно результатом патентного спору.

Проблема не у самій відсутності виробництва, а у способі використання виключного права та у співвідношенні між реальною цінністю патенту і тиском, який загроза заборони створює для іншої компанії.

Завдання та питання для дискусії

1. Чи має власник патенту право забороняти використання винаходу, якщо він сам цей винахід не використовує?
2. Чи можна вважати NTP патентним тролем лише через те, що компанія не виробляла власної продукції?
3. Чому загроза судової заборони створювала настільки сильний тиск на RIM?
4. Чи є виплата 612,5 млн дол. США доказом зловживання патентним правом чи звичайним результатом реалізації виключного права?
5. Де, на вашу думку, повинна проходити межа між захистом патенту та зловживанням ним?

Питання для дискусії

Уявіть, що замість судової заборони у США аналогічний правовласник має можливість використовувати своє право для призупинення митного оформлення товарів конкурента.

Чи змінює це вашу оцінку ситуації?

Що важливіше: максимально ефективно забезпечити виключне право патентовласника чи передбачити додаткові запобіжники, щоб це право не використовувалося як засіб блокування законного бізнесу?